

La Paz, 26 de enero de 2010

Señores

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Ginebra-Suiza

Ref.: INASISTENCIA A DECIMOCUARTA SESION DEL COMITÉ DE PATENTES

De mi mayor consideración:

Agradeciendo el apoyo prestado para que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual esté presente en la Decimocuarta Sesión del Comité de Patentes, quiero manifestarles mi profundo pesar de no haber sido posible mi viaje, debido a que el día 22 de enero, nuestro Presidente Don Juan Evo Morales Ayma, fue posesionado para su segunda gestión de gobierno, debiendo estar presentes todas las autoridades del ejecutivo, por lo cual la instrucción precisa fue que se realizarán reuniones de informes de Gestión, razón por la cual, en mi condición de nueva autoridad del SENAPI no pude ausentarme del país, sin embargo es de vital importancia para nuestro país que sobre el tema de propiedad intelectual nos encontremos actualizados en cuanto a nuevas normativas, asistencia legal y capacitación permanente, con tal motivo solicito a ustedes nos puedan enviar una Memoria con los temas tratados en esta sesión, puesto que los mismos son de mucho interés para nuestra Entidad.

Asimismo, el SENAPI tiene a bien enviarles adjunto a la presente una ayuda memoria sobre el tema de Patentes en Bolivia.

Sin otro particular me despido de ustedes reiterando mi más profundo agradecimiento y esperando poder continuar este intercambio de información.

Atentamente,

Dra. María del Rosario Salinas V.
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
SENAPI

SENAPI

PATENTES DE INVENCION

1: ANTECEDENTES:

La Dirección Técnica de Propiedad Industrial, conforme al D.S. de creación del SENAPI 25159, derogado y modificado por los actuales D.S. Nos. 27938 y 28152, y de acuerdo con el organigrama de 2006, se puede establecer que esta Dirección tiene a su cargo todos los registros de propiedad industrial que son sustanciados conforme a la normativa vigente, en especial, la Decisión 486 "Régimen Común de Propiedad Industrial" (norma comunitaria andina) vigente desde el primero de diciembre de 2000.

Es en ese sentido, que la Dirección de Propiedad Industrial, registra las patentes de invención (producto y procedimiento) y cuenta actualmente con la Unidad de Patentes conformado por cuatro personas: Un responsable de Patentes, un asistente de patentes y dos examinadores de patentes (campo farmacéutico).

2.- CONCEPTOS

- El concepto de *invención* a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y, por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.
- *Se entiende por patente de invención, el título concedido por un Estado al solicitante de una **invención** sea de producto o de procedimiento de cualquier campo de la tecnología, siempre que sea **nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.***

3.- Requisitos de patentabilidad.-

En cuanto a los requisitos de registrabilidad de patentes, la normativa vigente estableció tres:

3.1.- NOVEDAD.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

3.2.- NIVEL INVENTIVO.-

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención **no hubiese resultado obvia** ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

3.3.- APLICACIÓN INDUSTRIAL.-

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, **cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria**, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

4.- Prohibiciones al registro de patentes.-

En cuanto a las prohibiciones de registro de patentes, la Decisión 486 ha establecido que:

“Artículo 20.- No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o*

del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Artículo 21.- *Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.*

Anuencia previa.- Se debe tener presente también, que el Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, ha emitido el D.S. No. 29004 de 09 de enero de 2007 sobre **“anuencia previa”** al registro de patentes.

Se funda dicho decreto supremo en el principio fundamental al “Derecho a la salud” donde se afirma que el acuerdo ASPIC debe ser interpretado y aplicado de modo que proteja la salud pública y promueva el acceso a todos los medicamentos.

Se entiende por “anuencia previa” el mecanismo concreto que establece si el contenido y alcance de lo que se desea proteger mediante la patente solicitada, no interfiere con el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, y ésta anuencia previa debe ser emitida por UNIMED (Unidad de medicamentos y Tecnología en Salud)

Si bien, este decreto supremo está vigente, su aplicación está pendiente hasta que no se emita la normativa complementaria necesaria. (No existe esta normativa hasta la fecha).

5.- Requisitos básicos que debe contener una solicitud de patente.-

En Bolivia, se exige los siguientes requisitos establecidos en la Decisión 486:

Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio;

- b) la descripción;
- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;
- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un **formulario** y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o

parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

6.- Derechos que confiere la patente.-

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

7.- Duración de una patente.-

La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. (**Artículo 50** de la Decisión 486).

8.- Obligaciones del titular de una patente.-

El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

9.- Nulidades de patentes.-

En cuanto a la nulidad de patentes, conforme lo expresa la Decisión 486 en su Art. 75, puede ser decretada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;

- b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
- d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
- e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
- f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
- g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,
- i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

10.- Procedimiento de oposición de patentes.-

En cuanto al procedimiento de oposición en patentes, el mismo está normado por la Decisión 486 en los siguientes artículos:

Art. 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

11.- Acceso a la información de patentes.-

La información sobre patentes es un término que hace referencia a la información comercial, jurídica y técnica que se divulga durante los procedimientos de solicitud, examen, concesión y mantenimiento de patentes. En la mayoría de las jurisdicciones, la información sobre patentes se difunde en forma de Gaceta o Boletín, solicitudes de patente publicadas, patentes publicadas y registros de la situación jurídica, que contienen todos ellos informaciones detalladas en forma muy uniformada.

Los usuarios de la información sobre patentes son habitualmente las personas que toman parte directamente en el proceso de concesión de patentes en las oficinas de patentes (examinadores de patentes) o las interesadas en los procedimientos de solicitud de patentes o las que toman parte en ellos, como los solicitantes y sus agentes. Más recientemente, han surgido nuevos usos de la información sobre patentes en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, el análisis comercial y financiero, los estudios económicos y otros ámbitos del análisis de políticas.

La información sobre patentes constituye una fuente única de información tecnológica, comercial y jurídica que satisface distintas necesidades de los usuarios. Los datos tecnológicos que figuran en los documentos de patente permiten a los usuarios tener conocimiento de las soluciones existentes para solventar determinados problemas técnicos. De ese modo, gracias a la información sobre patentes los usuarios evitan duplicar esfuerzos en investigación y desarrollo y aprovechan el estado de la técnica vigente, con lo que se fomentan en último término nuevas innovaciones. Las empresas pueden valerse de la información comercial procedente de los documentos de patente para supervisar las actividades de sus competidores y planificar su estrategia comercial. Las informaciones exactas y actualizadas acerca de la situación jurídica de una solicitud de patente o de una patente otorgada proporcionan a los empresarios una idea de la libertad de que disponen para desarrollar sus actividades, evitando posibles infracciones. Asimismo, la información de tipo jurídico contribuye a la eficacia del sistema de patentes dando a conocer de manera más adecuada y

transparente los derechos que poseen los inventores nacionales y extranjeros.

Se pueden llevar a cabo búsquedas de patentes para recuperar diversos tipos de información pertinente para las necesidades de los usuarios. Se puede utilizar ese tipo de búsquedas para determinar el estado de la técnica en determinado ámbito de la tecnología (búsquedas del estado de la técnica). Las oficinas de patentes, los solicitantes y sus agentes también pueden tratar de determinar si una invención es nueva (búsqueda de novedad/patentabilidad). Garantizando el acceso a la cobertura más amplia posible de información sobre patentes se obtendrán resultados de mayor calidad en la búsqueda, lo cual constituye un factor esencial en los procedimientos de examen y de concesión de patentes.

Propuestas de mejoramiento de información de patentes.-

Una propuesta para el mejoramiento de la información de patentes es la “digitalización” de los textos completos de patentes, siempre buscando la actualización de los datos (situación jurídica de las patentes; información relativa a la validez de las patentes).

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el factor del “idioma”, es decir, que la digitalización que se haga debe estar en variados idiomas (oficiales nacionales y extranjeros) para que varias personas puedan leerlos y entenderlos.

Asimismo, la creación de una biblioteca de patentes (lectura de texto) sería otra forma de divulgación de la información, el cual sin embargo se debe realizar un estudio de infraestructura.

MODELOS DE UTILIDAD

11.- Artículo 81 de la Decisión 486.- *“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”

Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter

de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención.

También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.

Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de invención, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:

a) **“Se trata de una invención:** Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) **“Tiene forma definida de un objeto:** Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c) **“Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía:** Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende”.

12.- Requisitos básicos.-

a) La condición de la novedad, requiere que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir que la innovación y los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. Un invento que ya fue patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad

La novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.

b) Nivel inventivo.- La invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.

Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.

c) De la susceptibilidad de aplicación industrial:

Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios

13.- Cosas que no son patentables.-

No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención

14.- Plazo de duración de un registro de modelo de utilidad.-

El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.